



KU LEUVEN
CENTRE FOR IT & IP LAW



Het nieuwe merkenpakket 'revisited'

Prof. Marie-Christine Janssens
KU Leuven Centre for IT & IP Law

Studiedag Leuven 16 juni 2016

“Merkenpakket” / “Trademark package”

“Actie Plan”

Harmonisatie van de nationale wetten

Richtlijn 1988

Introductie van een eenvormig systeem


Verordening 1993

Twee complementaire systemen

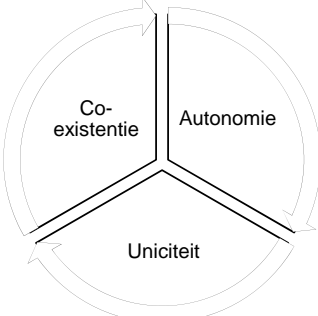
Richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 (herschikking)

Verordening 2017/2009 van 26 februari 2019 inzake het Uniemerk (gecodificeerde versie van Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993), zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van 16 december 2015


2



Behoud drie hoekstenen



3



Official Journal
of the European Union

Legislation

Richtlijn • *PB L 336/1* van 23 december 2015

Verordening • *PB L 341/21* van 24 december 2015

KU LEUVEN

In werking

☐ Harmonisatierichtlijn

- 12 jan. 2016 → 14 jan. 2019 (14 jan. 2023)
- Bestaande richtlijn wordt ingetrokken per 15 jan. 2019

☐ Uniemeerk Verordening

- 23 maart 2016 (1 okt. 2017)
 - Guidelines zullen opnieuw worden aangepast !



1 April 1996 → → → → 2016

KU LEUVEN

Aanleiding(en)

☐ Gewijzigde politieke, technologische, economische context

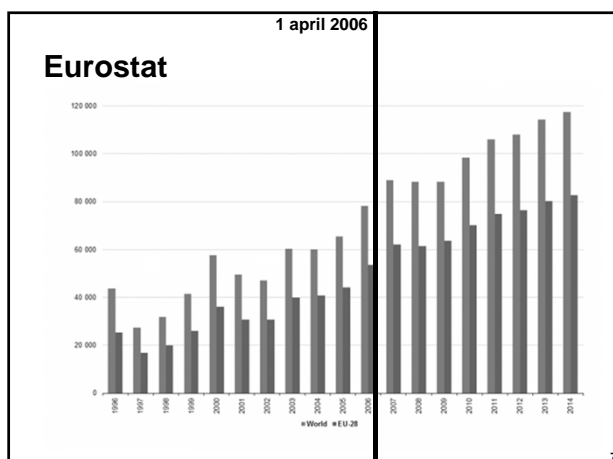
- Globalisatie & digitalisatie
- 12 → 28 lidstaten

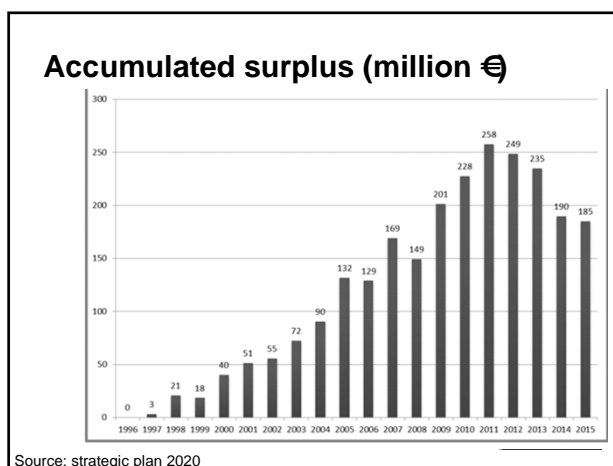
☐ Nood aan verdere harmonisatie voor een goed functionerende interne markt

☐

☐ Succes systeem Gemeenschapsmerk

KU LEUVEN





Nieuwe taken (met extra budget)

- ☐ 2012: Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (Observatory)
- ☐ 2012: Uitbouw online databank over verweesde werken
- ☐ 2013: Uitvoerend agentschap voor de EU gefinancierde projecten in Zuidoost Azië (ECAP III Phase II), China (IP Key), Rusland (P4M) en India (IPC-EUI)

KU LEUVEN

☐ Startschot :

- 2007 : Vraag van de Raad om grote studie op te zetten ivm financiële vooruitzichten van het Bureau
- 2008 : Mededeling Commissie over een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa

☐ Conclusies, mededelingen, resoluties, consultaties, ontwerp teksten, amendementen,

☐ 8 maart 2011 : Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (Max Planck Institute)

KU LEUVEN

10

Studie Max-Planck-Institut



MAX PLANCK GESELLSCHAFT

☐ 4 werkpakketten

- (i) een **enquête onder de gebruikers** van het gemeenschapsmerkensysteem;
- (ii) gedetailleerde verklaringen van alle relevante **gebruikersverenigingen** die werden uitgenodigd om hun commentaar en analyse met betrekking tot de concrete door de Commissie gestelde vragen in te dienen;
- (iii) informatie vanuit de **nationale merkenbureaus** over hun standpunten en activiteiten;
- (iv) een **gedetailleerde juridische analyse** van de punten die de Commissie in de offerte had opgeworpen

KU LEUVEN

11

Overgenomen voorstellen (o.m.)

- ☐ Schrapping van het vereiste van grafische voorstelling,
- ☐ Uitbreiding van de uitsluiting voor vormmerken tot andere tekens,
- ☐ Verplicht maken van de uitgebreide bescherming voor bekende merken,
- ☐ Kwalificatie van inbreuk voor goederen in transit als hoofdregel wanneer deze goederen zowel in het land van doorvoer als in het land van bestemming inbreukmakend zijn,
- ☐ Beperken van de uitzondering voor het gebruik van de eigen naam tot persoonsnamen met uitsluiting van handelsnamen,
- ☐ Toevoeging van bepalingen over het merk als onderdeel van het vermogen,
- ☐ Harmonisatie van de procedurele aspecten van merkverlening in de lidstaten,
- ☐ Vaststelling van regels voor het gebruik van de 'class headings' van de Nice Classificatie,
- ☐ Invoering van een één-taks-per-klasse systeem om de congestie van het register tegen te gaan
- ☐ Meer samenwerking tussen merkenbureaus

KU LEUVEN

12

Niet behouden voorstellen (o.m.)

- ☐ Meer verplichte weigeringsgronden in Richtlijn
- ☐ Strengere beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormen en kleuren (enkel via inburgering)
- ☐ Andere aanpak uitzonderingen vormmerken
- ☐ Inburgering ook na aanvraag – maar voor registratie in aanmerking nemen
- ☐ Inbreuksituatie bij 'ander gebruik' verplicht maken (cf. Benelux)
- ☐ Uitbreiding van de uitzonderingen (o.m. ruimer fair use & verslaggeving en parodie)
- ☐ Uniformiseren van sancties bij inbreuk op Uniemerk (nu enkel bevel tot staking)
- ☐ Pleidooi voor vormen van co-existentie (omdat balans is verstoord ten nadele van nationale merken)

KU LEUVEN

13

Vervolg wetgevingsproces

- ☐ Maart 2013 : voorstellen voor Richtlijn en Verordening
- ☐ Impact assessment (gebrek aan doeltreffende en efficiënte samenwerking tussen merkenbureaus)
- ☐ Voorziene goedkeuring in lente 2014 wordt doorkruist door controverse over
 - Transitbepalingen
 - Governance EUIPO (aanpassing aan Verdrag Lissabon)
- ☐ Parlement (JURI) – Raad – Trialoogbesprekingen & politiek akkoord (21 april 2015)
- ☐ Latere hordes geen probleem

KU LEUVEN

14

Art. 290

VWEU

art. 291

Gedelegeerde handelingen (delegated acts)

Verregaanse (quasi-wetgevende) bevoegdheid voor de Commissie

Art. 163bis (aantal wordt sterk verminderd)

Uitvoeringshandelingen (implementing acts)

Loutere uitvoering van bestaande bepalingen

Art. 163 (vnl. bijzonderheden ivm aanvragen, certificaten, kennisgevingen)

15

KU LEUVEN

Samengevat

Richtlijn (van 19 naar 57 artikelen !)

- Vrij ambitieus opzet tot verdere harmonisatie
- **Materieel recht** wordt verregaand geharmoniseerd
- Vroegere optionele bepalingen gaan er uit
- Nieuwe materies die voorheen buiten harmonisatie vielen
 - Het merk als **deel van het vermogen** (art. 22)
 - Bepalingen inzake **garantie- en kwaliteitsmerken** (art. 28)
- **Procedures** (met Uniemerk als benchmark):
 - Harmonisatie procedures merkinschrijving bij nationale diensten
 - Ex officio onderzoek naar relatieve gronden blijft optioneel
 - Verplichte administratieve oppositie- en nietigheidsprocedures

Verordening

- De wijzigingen van het substantieel recht zijn vrij modest
- Geen aanvraag meer via nationale bureau's + 1 tax per klasse systeem
- Grootste wijzigingen betreffen de organisatie van het Bureau dat tot nog toe vrij autonoom was

16

KU LEUVEN

Gemeenschapsmerk (GMM)

Merk van de
EU
(‘Uniemerk’)

Rechtbank voor het Gemeenschapsmerk

Rechtbank
voor het
Uniemerk

BHIM

Bureau voor
intellectuele
eigendom
van de
Europese
Unie
(‘EUIPO’)

OHIM

European
Union
Intellectual
Property
Office
(‘EUIPO’)

KU LEUVEN

17



EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

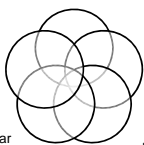
Lagere kosten

Verhoogde
rechtszeker-
heid

Grotere
eenvoud

Betere
voorspelbaar-
heid

Snellere
procedures



KU LEUVEN

18
